

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Диджитал Фактори Групп», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022775818, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **sochi cool** » по заявке № 2022775818 с датой поступления от 24.10.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 14, 18, 21, 25, 28, 34, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 26.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022775818. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что слово «SOCHI» в составе обозначения указывает на место происхождения товаров и услуг, из-за чего оно не обладает различительной способностью и не может быть охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, обозначение «sochi cool» может вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг, что является основанием для отказа в регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.04.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ранее уже был зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 519044 с аналогичным словесным элементом «#СОЧИЭТОКРУТО», что свидетельствует о том, что Роспатент ранее признал различительную способность этого элемента;

- отказ в регистрации товарного знака «sochi cool», где присутствует элемент «СОЧИ», не соответствует ранее установленной практике;

- при отсутствии возражений со стороны третьих лиц элементы товарного знака, которые уже были признаны Роспатентом обладающими различительной способностью, должны быть признаны таковыми и в дальнейшем;

- заявленное обозначение «sochi cool» является английской версией ранее зарегистрированного товарного знака «#СОЧИЭТОКРУТО», является частью серии товарных знаков одного и того же правообладателя, следовательно, оно должно быть зарегистрировано.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2022775818 и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме для всех заявленных товаров и услуг без исключения словесного элемента из правовой охраны.

С возражением представлена копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 26.12.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2022) подачи заявки № 2022775818 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение « **sochi cool** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Включенное в состав заявленного обозначения слово «SOCHI», в переводе с английского языка на русский язык означает «Сочи» – город-курорт в Краснодарском крае, приморский и бальнеологический курорт всероссийского значения (см., например: Дубровин, М.И Большой русско-английский словарь. / М.И Дубровин. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008, Мюллер, В.К. Большой англо-русский русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: АСТ, 2018, Мюллер, В.К. Большой русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: Эксмо, 2011; см. словари, например: Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006).

Слово «COOL» транслитерируется как «кул», в переводе с английского на русский язык означает:

1. прилагательное:

- 1) прохладный, свежий; нежаркий;
- 2) спокойный, невозмутимый; хладнокровный;
- 3) равнодушный, безучастный; сухой, неласковый, неприветливый
- 4) дерзкий, беззастенчивый, нахальный;
- 5) разг. круглый (о сумме);
- 6) разг. модный, современный; отличный, первоклассный;

2. существительное:

- 1) прохлада;
- 2) хладнокровие;

3. глагол:

1) охлаждаться; остывать (см. Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер, 1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/862894>).

Коллегией установлено, что слова «SOCHI» и «COOL» не образуют устойчивого словосочетания, вследствие чего правомерно оценивать их по отдельности.

В силу указанных значений словесный элемент «SOCHI» вызывает представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из данной местности (г. Сочи Краснодарского края), а второй элемент «COOL» не меняет данное восприятие, поскольку полисемичен и воспринимается по-разному.

Таким образом, вывод оспариваемого решения о том, что заявленное обозначение содержит указание на место происхождения товаров и услуг, является правомерным.

В своем возражении заявитель не оспаривает данный вывод, а просит квалифицировать заявленное обозначение как английскую версию обозначения «#СОЧИЭТОКРУТО», уже зарегистрированного в качестве товарного знака на имя заявителя, о чем выдано свидетельство № 519044.

Вместе с тем коллегия не усматривает оснований для оценки заявленного обозначения в предложенном заявителем качестве. Так, по запросу «sochi cool» в поисковой системе обнаруживаются предложения к продаже в городе Сочи товаров для охлаждения воздуха, что соотносится со словарными значениями слова «cool» охлаждаться, прохлада, прохладный и т.д.

Заявителем не представлено каких-либо сведений о позиционировании заявленного обозначения на рынке, из которых можно было бы заключить, что соответствующее обозначение способно восприниматься потребителями в том же значении, что и «#СОЧИЭТОКРУТО».

Коллегия обращает внимание на то, что указанный заявителем товарный знак зарегистрирован на имя иного лица, а заявителю право на него перешло 24.01.2023 в результате регистрации соответствующего договора. Кроме того, заявленное обозначение не имеет, в отличие от указанного товарного знака, графического элемента в виде хэштега, который используется в социальных сетях в качестве способа адресации. Заявленное обозначение имеет иное смысловое содержание и характеризуется иным восприятием, основанным на смысловых значениях входящих в его состав слов.

Резюмируя сказанное, слово «SOCHI» действительно указывает на место происхождения товаров и услуг, в связи с чем не обладает различительной

способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель территориально находится в ином городе, то указание, содержащееся в обозначении, следует признать неверным, то есть ложным, что приводит к заключению о несоответствии заявленного обозначения в целом требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2023.